

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第200號

上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

訴訟代理人 洪菁蔓

被 上 訴 人 美商富曼西公司 (FMC CORPORATION)

代 表 人 David H. Vickrey

訴訟代理人 蔣大中 律師

簡秀如 律師

朱淑尹 專利師

上列當事人間發明專利申請案生物材料寄存事件，上訴人對於中華民國106年8月2日智慧財產法院106年度行專訴字第20號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴駁回。

第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。

理 由

壹、緣被上訴人前於民國104年12月29日以「解澱粉芽孢桿菌RTI 472組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」（原發明名稱為「芽孢枯草桿菌RTI472組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」）向上訴人申請發明專利並主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：103年12月29日；申請案號：62/097,207），經上訴人編為第104144296號審查（下稱系爭案）。審查期間，被上訴人於105年5月13日檢送國內寄存機構財團法人食品工業發展研究所

（下稱食品所）出具之專利生物材料寄存證明文件，復於105年5月25日檢送國外寄存機構美國典型培養物保藏中心（American Type Culture Collection，下稱ATCC）出具之寄存證明文件，並依專利法第17條規定申請回復原狀。案經上訴人審認，本案未依專利法第27條第2至4項之規定，於最早之優先權日後16個月內（至105年4月29日止）檢送將生物材料寄存於國內寄存機構及國外寄存機構之證明文件，爰依專利法第27條第2項規定，以105年7月26日（105）智專一（二）13029字第10541186930號函為生物材料「視為未寄存」，所請回復原狀「應不予受理」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經經濟部於106年1月18日以經訴字第10506314890號決定書為「訴願駁回」之決定，被上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，經原審判決撤銷訴願決定及原處分；上訴人應作成「被上訴人之回復原狀申請應予受理及准許」及「第104144296號發明專利申請案已完成寄存」之處分。上訴人不服，提起上訴。

貳、被上訴人起訴主張：一系爭案之申請寄存生物材料為細菌，依「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第2、5條規定，應向專利專責機關指定之寄存機構即食品所提出必要數量之生物材料為6管。然食品所於105年2月24日告知被上訴人應提供寄存之數量為25管，此項要求完全出乎被上訴人意料之外，且非被上訴人以通常之注意，可得預見之情事。又被上訴人已將其生物材料寄存於ATCC，並無額外備有該生物材料，故需另行安排備置。因食品所之前述意外通知，被上訴人之代理人於105年4月15日始接獲輸入許可。又因以往行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（下稱防檢局）核發輸入許可之作業時間約為21日，而本案作業時間長達31日，明顯超過被上訴人以通常之注意，可得預見之情事，而符合專利法第17條第2項所規定之可得向上訴人申請回復原狀之事由。上開2項延誤期間加總計為24日，故應可向上訴人申請回復原狀。二準此，於國內寄存文件因不可歸責於申請人之事由而遲誤

01 法定期間時，被上訴人應無須於原期間內先單獨提出國外證
02 明文件，僅需於備齊國內寄存文件後，於申請回復原狀之程
03 序中再行提出即可。上訴人若為准予寄存證明文件回復原狀
04 之申請時，應一併准予國內及國外寄存證明文件之回復原狀
05 ，始合於專利法之立法規範及意旨等語，求為判決1.撤銷訴
06 願決定及原處分。2.上訴人應作成「被上訴人之回復原狀申
07 請應予受理及准許」及「第104144296號發明專利申請案已
08 完成寄存」之處分。

09 參、上訴人則以：系爭案依專利法第27條第4項規定，被上訴人
10 於105年5月25日已逾法定期間始檢送國外寄存機構出具之寄
11 存證明書，上訴人依專利法第27條第2項規定處分系爭案之
12 生物材料視為未寄存，並無違誤。又食品所特於其網頁上提
13 醒申請專利之寄存者預留時間，及早提出寄存申請，而被上
14 訴人身為生物材料之專利申請人疏未注意，未妥善預為安排
15 ，自難謂無過失。又食品所於105年2月24日復被上訴人之回
16 函所載資訊應屬建議性質，而非就法定最低數量有不同之認
17 定。且食品所稱其已向被上訴人說明如提出25管樣品有困難
18 可再討論，但並未接獲有關意見等語。依現有資料亦未見被
19 上訴人就此有不同意見之證據。是以，因此所生之遲延，被
20 上訴人自屬有過失，均與專利法第17條第2項之要件不符，
21 自無從據該規定回復原狀。被上訴人應檢送生物材料寄存證
22 明文件之法定期間已於105年4月29日屆滿，被上訴人遲至10
23 5年5月13日始補送國內寄存證明文件，105年5月25日始補送
24 國外寄存證明文件，均逾專利法第27條第3項所定之法定期
25 間。是上訴人所為生物材料視為未寄存及申請回復原狀不予
26 受理之處分及訴願決定，均應於法無違等語，資為抗辯，求
27 為判決駁回被上訴人在原審之訴。

28 肆、原判決將訴願決定及原處分均撤銷，併命上訴人應作成「被
29 上訴人之回復原狀申請應予受理及准許」及「第104144296
30 號發明專利申請案已完成寄存」之處分，係以：本件爭點在
31 於被上訴人之遲誤是否為不可預見或不可避免之以通常之注

01 意仍無法預見之事，而不可歸責於被上訴人，而可申請回復
02 原狀？一被上訴人前於104年12月29日向上訴人提出系爭案
03 之申請，並主張美國103年12月29日優先權後，未於最早之
04 優先權日後之16個月內即105年4月29日前檢送國內、外寄存
05 機構之證明文件，而遲至105年5月13日始向上訴人檢送國內
06 寄存證明文件正本，並於同年月25日補送國外寄存證明文件
07 及回復原狀之請求等情，有105年5月13日申請書、同年月25
08 日申請書及其附件等件在卷可稽，且為兩造所不爭執，堪先
09 認定。二被上訴人前已依有關專利申請之生物材料寄存辦法
10 第2條第1項第3款、第5條第1項第1款規定，向寄存機構提出
11 法定必要數量之生物材料共6管，惟食品所受理後於105年2
12 月24日另通知被上訴人應提供各25管之生物材料，且未附具
13 任何理由。是被上訴人原已因信賴法規，提出法定應寄存數
14 量，竟因行政機關未附理由之要求，再增補19管以湊足共25
15 管，則對此法定外數量之要求，無疑大為增加被上訴人於時
16 程內完成寄存之負擔，且於法無據，此情實超乎被上訴人依
17 通常之注意所得預見之情形，故而後續因此時間延宕所造成
18 之不利益，已難認可歸責於被上訴人。況本件應寄存之生物
19 材料原存放於美國之ATCC，需經培養始能取得，並遠自國外
20 輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程序後始能入關，
21 客觀上實非可隨時輕易補送。三再者，審酌被上訴人之申請
22 已預留合理作業時間，並按行政機關要求補件，因食品所係
23 生物寄存作業之主管機關，衡情申請人對於主管機關之要求
24 ，因宥於恐未依指示作業將遭受程序或實體上不利益之考量
25 ，多以盡力配合之態度相應。此觀食品所函復上訴人之105
26 年11月29日食研生字第1050005410號函復意旨，可見食品所
27 雖係稱「建議」提供25管，然被上訴人實係大費周章地從國
28 外再調度19管生物材料補行提出加以全力配合。因此，對於
29 食品所要求被上訴人提出25管之「建議」，亦難認被上訴人
30 有向食品所據理力爭、討價還價稱其按法定6管已然完備，
31 而不需再補提之餘地，而不應將為增補法定6管外之19管所

01 耗費時間之不利益苛責於被上訴人。四綜上所述，被上訴人
02 之申請已預留合理作業時間，且食品所之補件要求亦非合於
03 既有之法規範，此非被上訴人以通常之注意可得預見，復因
04 被上訴人補行提出之生物材料係需經培養始能取得，並遠自
05 國外輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程序後始能入
06 關，客觀上實非可隨時輕易補送。準此，被上訴人雖遲至10
07 5年5月13日、25日始補送國內、外寄存證明文件，而均逾專
08 利法第27條第3項所定之法定期間，尚難認具有可歸責之事
09 由。從而，原處分依專利法第27條第2至4項規定，視為未寄
10 存，並不受理回復原狀申請之處分，訴願決定予以維持，均
11 有未合等語，為其判斷之基礎。

12 伍、上訴意旨略以：

13 一原判決僅就被上訴人遲誤法定期間檢送國內寄存證明文件是
14 否有不可歸責於己之事由，予以審認被上訴人因信賴法規範
15 及已預留合理作業時間等事由，即遽審認本案遲誤法定期間
16 始檢送國內、國外寄存證明文件難認可歸責於被上訴人，卻
17 對被上訴人遲誤法定期間檢送國外寄存證明文件是否有不可
18 歸責於己之事由隻字未提，是原判決就被上訴人遲誤法定期
19 間始檢送國外寄存證明文件均未附理由，逕為訴願決定及原
20 處分均撤銷之判決，顯有判決違背法令及理由不備之情事。

21 二審諸專利法第27條第4項規定，國外寄存證明文件並無應與
22 國內證明文件須同時檢送之必然關係。系爭案國外寄存證明
23 文件，已由ATCC於103年4月24日核發在案，被上訴人理應於
24 最早之優先權日後16個月內即可檢送至上訴人，縱被上訴人
25 主張申請回復原狀，惟其迄今仍未敘明理由並舉證其遲誤法
26 定期間，係因不可歸責於己之事由所致，是系爭案遲誤法定
27 期間始檢送國外寄存證明文件，顯係屬被上訴人之疏忽所致
28 ，自無專利法第17條第2項規定之適用。從而被上訴人遲誤
29 法定期間始檢送國外寄存證明文件，依法已足以生系爭案之
30 生物材料視為未寄存之法律效果。

31 三被上訴人自系爭案申請後至105年4月26日向食品所提出寄存

申請以前，實為其與防檢局及食品所間進行本件生物材料寄存程序之前置作業期間，食品所自105年4月26日始受理被上訴人之生物材料寄存申請，至其於105年5月4日核發寄存證明文件，處理期間共計6個工作天，並無遲延核發作業之情事。食品所為避免複製該生物材料時之大量培養操作步驟，以降低擴散或洩漏之風險，始「建議」被上訴人檢送25管，被上訴人亦接受食品所之建議。又寄存之生物材料須是同一批次的樣品，是無論製備6管或25管，均為並行製作的保存管，故製備時間不是以倍數計算，亦非原判決所認被上訴人再另行籌措相當於法定數量外3倍有餘之數量，增加被上訴人於時程內完成之負擔之情事。另檢視被上訴人所檢送之國外寄存證明文件，揭示被上訴人當時亦以25管向國外提出寄存，是食品所建議被上訴人檢送25管，實為被上訴人可預見，自不得據以申請回復原狀。再者，防檢局核發許可證之處理期間為31天，與其受理人民申請案件處理期間表所定之30天，僅多1天，亦難認有重大偏離之情形。是以本件所生之遲延，被上訴人自屬有過失，此見解亦為原審106年度行專訴字第22號行政判決所採等語。

陸、原判決依前開理由為被上訴人有利之認定，固非無見，惟查：

一按專利法第27條為申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利之生物材料寄存應踐行之程序規定。蓋因生物材料或利用生物材料與一般專利申請案件性質不同，生物材料係屬活體，並非專利說明書或圖式得以充分描述，除非將從自然界採取之物具體存在掌握，無法認識該生物材料，由於生物材料專利具有如此特殊性，為同時兼顧公開性、再現性及生物材料活性的穩定，達到生物材料專利內容明確、充分揭露及可實施，乃於同法第27條第1項規定申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。由於專利申請具有屬地性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第27條第1項即

01 明定申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機
02 關指定之國內寄存機構。但為免寄存程序繁雜，各國雖於19
03 77年4月28日簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），在該
04 條約所承認具公信力之國際寄存機構（International Depo
05 sitory Authority, IDA）之一寄存後，在會員國申請專利
06 時，不須再寄存。但是臺灣並非該條約之會員，於我國申請
07 此種專利時，臺灣並無法援引該條約就已於IDA寄存之生物
08 材料向IDA申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在臺
09 灣專利專責機關指定之寄存機構寄存之。我國專利法為緩和
10 專利申請人時間上之不便，爰在第27條第4項明定已於申請
11 前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利
12 法第27條第1項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之
13 限制。依此規定申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內
14 再寄存一次，並應於法定期間內提出國內及國外寄存證明文
15 件，故國外寄存證明文件係專利法第27條第4項規定之必要
16 文件，並非被上訴人所謂「僅具補充性質，而屬可補正事項
17 」。

18 二從現行專利法第27條之立法經過說明，該條係於100年12月2
19 1日修正公布，參其第3、4項之立法理由：「參考歐洲專利
20 公約施行細則第31條第2項規定，增訂依修正條文第28條主
21 張國際優先權之申請案，其寄存證明文件之補正期間，為優
22 先權日後16個月內」「現行條文第3項修正後移列第4項規定
23 。刪除應於申請時聲明申請前已於專利專責機關認可之國外
24 寄存機構寄存之規定。未聲明者不影響已於申請前在國外寄
25 存之事實，僅須於『法定期間』內檢附國內寄存及國外寄存
26 之證明文件即為已足。」可稽寄存證明文件檢送之期間為專
27 利法第17條第1項前段所定之法定期間。

28 三再從法條文義結構而言，專利法第27條第4項法條文字既規
29 定「……於第2項或前項（即第3項）規定之期間內……」顯
30 係沿同條第2、3項而為規定，專利法第27條第2項既已明文
31 規定「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」

，更應解釋同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間，亦即逾同法條第3、4項「寄存證明文件」法定期間未檢送，「視為未寄存」而為法定期間。原判決認專利法第27條第2項明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，則同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間等情，並無不合。

四復按專利法之法定期間者，係指專利法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定之期間，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間，自無專利法第17條第1項但書指定期間，逾期補正可言。經查，系爭專利主張最早之優先權日為103年12月29日，其國內、外寄存機構之證明文件至遲應於105年4月29日前提出，被上訴人應提出寄存證明文件之法定期間於105年4月29日已告屆滿，但遲至105年5月13日始以郵寄補送國內寄存證明文件，105年5月25日始補送國外寄存證明文件，均逾專利法第27條第3項所定之法定期間，此為原判決所認定之事實，核無不合。被上訴人依專利法第17條規定申請回復原狀，則所應審究者為被上訴人遲誤法定期間是否符合專利法第17條第2項不可歸責於己之事由之要件？

五按專利法第17條第2項規定：「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後30日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾1年者，不得申請回復原狀。」是以遲誤法定期間如係因天災或不可歸責於己之事由，固得於原因消滅後30日內，以書面敘明理由並提出不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂天災者，係指風災、水災、地震或海嘯等天然災害而言，天災以外其他不應歸責於己之事由，應依客觀標準判斷之，凡以通常人之注意而不能預見或不可避免之事由皆在其列。因為法條條文係以天災或例示，所以解釋不可歸責於己之事由，重在客觀事由，除應斟酌申請人之期待可能性外，就條文之意旨，應以其外在因素之影響達到

01 申請人無法作決定或行為，即與法條例示之天災相類似程度
02 之人為原因之事變（如戰爭、恐攻等）始可該當。所以僅屬
03 主觀上之事由，當然不得據以申請回復原狀，（參照本院95
04 年度判字第965號判決意旨；專利審查基準第1篇第16章4「
05 遲誤法定期間之回復原狀」同旨）但若係其他因素介入，如
06 行政機關或其他法人之行為，影響申請人作決定或選擇時，
07 除應斟酌申請人或其代理人對我國法令及行政實務認識，更
08 應重在客觀事由，以其外在因素之影響到達申請人無法作決
09 定或行為，就具體個案事實審認之，必申請人因外在介入導
10 致無法自由作決定及行為時，始可與不可歸責於己事由相當
11 。

12 六另按申請寄存生物材料，應備具下列事項，向專利專責機關
13 指定之寄存機構申請之：三、必要數量之生物材料；第2條
14 第1項第3款所稱必要數量之生物材料規定如下：一、細菌、
15 放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方式
16 寄存之質體，應寄存6管，且各管應有存活試驗必要量，有
17 關專利申請之生物材料寄存辦法第2條第1項第3款、第5條第
18 1項第1款，亦分別訂有明文。經查，被上訴人所提出之食品
19 所於105年2月24日復上訴人之回函，雖載有「台端傳真至本
20 所之上述生物材料之專利寄存申請資料，經初步核閱結果『
21 建議』如下……」，並於「生物材料樣品」欄位前後註記有
22 「缺」、「25支」等文字，其建議生物材料之寄存數量固較
23 有關專利申請之生物材料寄存辦法第5條第1項第1款「細菌
24 、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方
25 式寄存之質體，應寄存6管，且各管應有存活試驗必要量」
26 規定之數量為多等情，固為原審所認定之事實。惟該函所用
27 文字既為「建議」，並無強制性，被上訴人自應依上開辦法
28 先向寄存機構食品所寄存6管，由食品所准駁，若有不利結
29 果，再為爭議。另外，被上訴人亦應在法定期間內提出法定
30 6管之國外寄存機構出具之寄存證明文件，另再預做準備19
31 管，以備食品所要求，則被上訴人至少應就6管於法定期間

，提出國外寄存機構及國內寄存機構出具之寄存證明文件，
為通常人能注意且能預見或可避免逾期，但被上訴人連6管
之部分，均未於法定之105年4月29日前提出，則被上訴人逾
期提出國外寄存機構及國內寄存機構出具之寄存證明文件，
顯有可歸責於當事人之事由，而不符回復原狀要件。至於食
品所之建議有無可歸責，係屬另事，並無影響被上訴人不得
回復原狀之請求。原判決認定：「本件被上訴人之申請案因
信賴法規範，提出法定6管之生物材料，嗣因行政機關即食
品所要求補足25管，始又大費周章地從國外再調度19管生
物材料補行提出，因被上訴人之申請已預留合理作業時間，
且食品所之補件要求亦非合於既有之法規範，此非被上訴人
以通常之注意可得預見，復因被上訴人補行提出之生物材
料並無現存備製之數量可立即提出，而係需經培養始能取
得，並遠自國外輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程
序後始能入關，客觀上實非可隨時輕易補送。」等情，自難
謂合。

七再依食品所「專利生物材料服務e平台」常見問題網頁所載
「為何應儘可能提早向食品所提出寄存申請？答：寄存者應
避免在接近期限才提出寄存申請，而應預留時間以解決寄存
過程可能產生的問題。例如，申請輸入許可、運送、或通關
造成的時間延誤……」可知，申請輸入許可難免時間延誤之
問題，故食品所特於網頁上提醒申請專利之寄存者預留時間
，及早提出寄存申請，但被上訴人為生物材料之專利申請人
，疏未注意，未妥善預為安排，儘早辦理，以避免在接近期
限才提出寄存申請，且應預留時間以解決寄存過程可能產生
的問題，此等事由被上訴人均仍可自由決定，應屬因主觀事
由而遲誤申請期間，而為可歸責於己事由。

八經核本件上訴為有理由，兩造在原審已提出攻擊防禦，並經
辯論，且經原審調查明確，本院自得據以認定事證並自為判
決。則上訴人依專利法第27條第2項規定，所為生物材料「
視為未寄存」，並就被上訴人申請回復原狀一事，所為「應
不予受理」之處分，亦無違誤，訴願決定予以維持，亦無不

01 合。被上訴人於原審訴請撤銷訴願決定及原處分，並請判決
02 命上訴人應作成「原告即（被上訴人）之回復原狀申請應予
03 受理及准許」及「第104144296號發明專利申請案已完成寄
04 存」之處分，為無理由。爰將原判決廢棄，並駁回被上訴人
05 在第一審之訴。

06 柒、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1
07 條及行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第98條第1
08 項前段，判決如主文。

09 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

10 最高行政法院第四庭

11 審判長法官 鄭 小 康

12 法官 林 文 舟

13 法官 帥 嘉 寶

14 法官 林 樹 埔

15 法官 劉 介 中

16
17 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

18 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

19 書記官 劉 柏 君